

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 29.10.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №290998, поданное ООО «СХПК «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» г. Череповец, Вологодская обл. (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» по заявке №2004709741/50 с приоритетом от 30.04.2004 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.06.2005 за № 290998 на имя ООО «Пилот», г. Вологда (далее – правообладатель), в отношении товаров 05, 29 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству № 290998 представляет собой словесное обозначение «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 29.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №290998 полностью в связи с его неиспользованием.

На заседание коллегии лицо, подавшее заявление, представило пояснения и материалы, свидетельствующие о его заинтересованности в подаче заявления, обусловленное тем обстоятельством, что неиспользуемый товарный

знак по свидетельству №290998 затрагивает его интересы в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ спорной регистрации, что и явилось объемом правовой охраны, подлежащей рассмотрению по существу. В доказательство своей заинтересованности лицо, подавшее заявление, представило копии следующих документов:

- устав;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО СХПК «Вологодский стандарт»;
- договор о переработке продукции из сырья заказчика от 20.11.2009 с целью дальнейшего изготовления молочных продуктов;
- договор №697/09 на рекламно-информационное обслуживание от 01.07.2009 и документы, подтверждающие его исполнение: счет №1655 от 01.07.2009, акт № 00000092 от 06.07.2009; счет-фактура № 00001430 от 06.07.2009;
- договор поставки №698/09 от 06.07.2009 на поставку полиграфической продукции – этикетки «Масло подсолнечное «Вологодский стандарт», счет-фактура №00001487 от 06.07.2009, товарная накладная №1367 от 06.07.2009;
- договор №0001 от 01.07.2009 на поставку масла подсолнечного «Вологодский стандарт»; товарные накладные, счета-фактуры;
- свидетельства №375962, 378375 на товарный знак «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ»;
- свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя Нагорного А.П.;
- копия паспорта Нагорного А.П.;
- решение о государственной регистрации товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» по заявке №2007701877/50;

- соглашение от 01.08.2009 между ИП Нагорновым и ООО «СХПК «Вологодский стандарт» о сотрудничестве и взаимопомощи в развитии и продвижении товаров под обозначением «Вологодский стандарт»;

- основные сведения о юридическом лице ООО «СХПК «Вологодский стандарт».

При решении вопроса о заинтересованности лица, подавшего заявление, коллегия исходила из того, что, обладая исключительным правом на фирменное наименование, тождественное товарному знаку, в отношении которого подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны, ООО «СХПК «Вологодский стандарт» осуществляет предпринимательскую деятельность в той области, к которой относятся товары и услуги, в отношении которых подано заявление, и имеет намерение реального использования этого товарного знака в гражданском обороте для индивидуализации своих товаров и услуг.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, на заседание коллегии представил отзыв, в котором указал, что представленные им документы подтверждают использование товарного знака № 290998 в отношении товаров «масло сливочное» и товаров, относящихся к молочным продуктам. Правообладатель также отметил, что указанные товары 29 класса МКТУ являются традиционными продуктами, используемыми для питания детей, в силу чего представленные доказательства правомерно могут быть распространены на товары 05 класса МКТУ, относящихся к детскому питанию. Правообладатель также полагает, что представленные документы подтверждают использование данного товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров 29 класса МКТУ.

К отзыву приложены следующие документы, подтверждающие, по мнению правообладателя, использование товарного знака:

- письмо Роспатента от 16.12.2009 о направлении уведомления о регистрации лицензионного договора; уведомление о государственной

регистрации договора; копия лицензионного договора №РД0058060 дата регистрации 11.12.2009; копия приложения к свидетельству №290998 на товарный знак о регистрации лицензионного договора на 8л.[1];

- письмо Роспатента от 22.12.2009 о направлении уведомления о регистрации сублицензионного договора; уведомление о государственной регистрации договора; копия лицензионного договора № РД0058351, дата регистрации 17.12.2009; копия приложения к свидетельству №290998 на товарный знак о регистрации лицензионного договора на 11л.[2];

- договор поставки №СТМ 6450 от 01.08.2006 между ООО ТК «НУТРИТЕК «Молочные продукты» (Поставщик) и ООО «Копейка-Москва» (Покупатель) на поставку под собственной торговой маркой покупателя «Вологодский стандарт» молока и масла сливочного; сертификаты соответствия на молоко питьевое «Вологодское» и масло коровье сливочное: вологодское; сладко-сливочное несоленое; любительское сладко-сливочное несоленое; крестьянское сладко-сливочное несоленое; топленое, изготовитель ЗАО ПТК «Северное молоко» на 18л.[3];

- письмо-согласие на использование товарного знака от 03.08.2006 на 1л.[4];

- дополнительное соглашение к договору поставки №СТМ 6450 от 01.08.2006 от 01.02.2009 на 1л.[5];

- доверенность на имя Д.Ю. Майера на 1л.[6];

- сертификат соответствия № С-RU.АЯ64.В.00129, заявитель и изготовитель ЗАО ПТК «Северное молоко» на 1л.[7];

- товарные накладные, счета-фактуры, платежные поручения к договору поставки №СТМ 6450 от 01.08.2006 на 51л. [8];

- договор поставки №133/6401 от 15.05.2006 между ООО «Копейка-Москва» (Поставщик) и ООО «Торговая фирма «Самара-Продукт» (Покупатель); соглашение о признании должником требования о выплате неустойки за нарушение договорных обязательств от 25.12.2008 между ООО «Торговая фирма «Самара-Продукт» (Кредитор) и ООО «Копейка-Москва»

(Должник); акт согласования к соглашению от 25.12.2008; дополнительное соглашение к договору поставки №133/6401 от 15.05.2006 на 12л. [9];

- договор поставки №20/01/2009 от 10.08.2009 между ООО «Копейка-Москва» (Поставщик) и ООО «Торговая фирма «Самара-Продукт» (Покупатель); дополнительное соглашение на 9л.[10];

- товарные накладные и счета – фактуры к договору №133/6401 от 15.05.2006 и к договору №20/01/2009 от 10.08.2009 и платежные поручения по этим договорам на 70л.[11];

- акты сверки на 76 л.[12];

- агентский договор №1М/07 от 20.07.2007 между ООО «Копейка-Москва» (Принципал) и ООО ТФ «Македония» (Агент) на 15л.[13];

- товарно-транспортные накладные к агентскому договору №1М/07 от 16.07.2007 на 12л.[14];

- отчет ООО ТФ «Македония» о продажах в розницу товаров с 01 по 30 сентября 2009 г., полученных на реализацию от ООО «Копейка-Москва» по агентскому договору №1М/07 от 20.07.2007 на 45л.[15];

- протоколы согласования размера лицензионного вознаграждения между ООО «Торговый Дом «КОПЕЙКА» и ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» на 10л.[16];

- платежное поручение №33925725 от 27.01.2010 в погашение задолженности по лицензионному договору от 01.02.2009; акт, подтверждающий сумму выплаченного лицензионного вознаграждения; платежное поручение №32800222 от 27.01.2010 по оплате лицензионного вознаграждения по лицензионному договору от 01.01.2010 на 3л.[17];

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Пилот» и свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ ООО «Пилот»; решение №1 единственного участника ООО «Пилот» на 9л.[18];

- выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «Промышленно-торговая компания «Северное молоко» на 12л.[19];

- фотографии упаковки молока и масла, маркированных товарным знаком «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» на 2л. [20].

На основании представленных материалов правообладатель выразил просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №290998 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.03.2010, правообладатель дополнительно представил эскизы (оригинал-макеты) упаковок молока и масла, а также фотографии товаров, произведенных ЗАО «ПТК «Северное молоко», в этих упаковках [21].

От лица, подавшего заявление, ознакомленного с представленными материалами, на заседание коллегии был представлен анализ этих документов (дополнение к заявлению на отзыв к заявлению) [22], общий вывод которого сводится к тому, что представленные документы не подтверждают надлежащее использование правообладателем принадлежащего ему товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы заявления от 29.10.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №290998 убедительными.

Правовая база для рассмотрения заявления от 29.10.2009 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон), Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в Палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования могут быть приняты во внимание представленные правообладателем доказательства того, что товарный знак не использовался по независящим от него обстоятельствам.

В соответствии со статьей 26 Закона право на использование товарного знака может быть предоставлено правообладателем (лицензиаром) другому юридическому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

В соответствии со статьей 27 Закона лицензионный договор регистрируется в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без этой регистрации указанный договор считается недействительным.

С учетом даты (18.11.2009) поступления заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, составляет три года, предшествующих подаче заявления, т.е. с 18.11.2006 по 17.11.2009 включительно.

Анализ представленных правообладателем документов показал следующее.

В указанный период времени (с 18.11.2006 по 17.11.2009) правообладателем спорного знака являлось ООО «Пилот», г. Вологда.

Не располагая собственными производственными мощностями, правообладатель заключил лицензионный договор на использование товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №290998 с ОАО «Торговый дом «Копейка» [1], который, в свою очередь, заключил сублицензионный договор с ООО «Копейка-Москва» [2]. Лицензионный и сублицензионный договоры были зарегистрированы в Роспатенте

соответственно 11.12.2009 и 17.12.2009, т.е. позднее периода времени доказывания использования знака правообладателем.

Отсутствие регистрации лицензионного [1] и сублицензионного [2] договоров в период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование знака правообладателем, влечет за собой невозможность признания действий лицензиата по исполнению данных договоров в качестве надлежащего использования товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона.

Ссылка правообладателя на то, что лицензионный и сублицензионный договоры содержат пункт, из которого следует, что условия данного договора применяются к отношениям, возникшим на дату его заключения, не может быть принята во внимание, поскольку, согласно пункту 3 статьи 433 Кодекса, договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.

Правообладателем представлены материалы, согласно которым, несмотря на отсутствие зарегистрированных в Роспатенте лицензионного и сублицензионного договоров, товары (молоко и сливочное масло), маркированные товарным знаком «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ», производились ЗАО ПТК «Северное молоко», однако, никаких документов, подтверждающих договорные отношения правообладателя с этим производителем, не представлено.

Вместе с тем, указанная продукция поставлялась по договору [3], заключенному 01.08.2006 между ООО ТК «НУТРИТЕК «Молочные продукты», выступающему в качестве поставщика, и ООО «Копейка-Москва» - покупателем этих товаров. Следует указать, что в соответствии с пунктами 1.1. и 1.2 договора поставки [3] покупатель товаров (молока и сливочного масла) - ООО «Копейка-Москва» указан в качестве владельца товарного знака

«ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ», не имея для этого никаких правовых оснований.

Далее продукция, маркированная товарным знаком «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству № 290098, поставлялась через ООО «Копейка-Москва» в различные торговые точки для реализации потребителям, о чем свидетельствуют представленные документы [8] – [15].

В дополнительном соглашении от 01.02.2009 [5] к договору поставки [3] отмечено, что «...производство Товаров, указанных в пункте 1.2 Договора, осуществляется Производителем с согласия и под контролем Покупателя». Однако, данное соглашение нельзя расценивать как договор об использовании товарного знака под контролем правообладателя в соответствии с пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, поскольку на дату заключения дополнительного соглашения для его сторон (Покупателя в лице ООО Копейка-Москва и Производителя в лице ООО ТК «НУТРИТЕК «Молочные продукты») правовые последствия в виде возникновения права на использование товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» не возникли.

Письмо-согласие [4] от 03.08.2006, адресованное руководителю ООО ТК «НУТРИТЕК «Молочные продукты», в котором правообладатель подтверждает свое согласие на использование товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №290998 и одобряет договор поставки [3] с привлечением третьего лица – производителя товаров – ЗАО «ПТК «Северное молоко», не дает оснований для вывода об использовании товарного знака под контролем правообладателя, поскольку не свидетельствует об осуществлении действий правообладателем по отношению к реальному производителю продукции. Иными словами, договоренности между третьими лицами не влекут для ЗАО ПТК «Северное молоко» обязанностей по производству продукции согласно требованиям, выдвинутым правообладателем.

Представленные сертификаты соответствия [3], [7], подтверждающие, что товары (молоко и сливочное масло), произведенные ЗАО «ПТК «Северное молоко», соответствуют требованиям нормативных документов, относятся к вологодскому сливочному маслу и молоку «Вологодскому», а не к товару, маркированному знаком «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ».

Указанное подтверждается фотографиями [21] упаковки производителя (коробки), на которой отсутствует товарный знак «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ».

На потребительской упаковке товаров товарный знак «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» присутствует наряду со знаком «Вологодское», на которое у реального производителя действительно имеются сертификаты соответствия, однако какие-либо данные о правообладателе знака на упаковке отсутствуют. На потребительской упаковке товаров в качестве изготовителя, помимо ЗАО ПТК «Северное молоко», указана Группа компаний Нутритек. Вместе с тем, никаких документов, подтверждающих связь реального производителя молока и масла в лице ЗАО «ПТК «Северное молоко» и поставщика товаров в соответствии с договором поставки [3] в лице ООО ТК «НУТРИТЕК «Молочные продукты» или Группы компаний «Нутритек», не представлено.

В отношении других товаров 29 класса МКТУ, помимо молока и сливочного масла, а также услуг 35 класса МКТУ никаких документов, подтверждающих использование товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ», правообладателем не было представлено.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не подтверждают должным образом использование принадлежащего ему товарного знака «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ» по свидетельству №290998 в указанный период времени в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ, в силу чего коллегия Палаты по патентным спорам не видит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 29.10.2009 в отношении этих товаров и услуг.

В Особом мнении от 23.03.2010, представленном правообладателем по завершении рассмотрения заявления, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено сомнение в заинтересованности лица, подавшего заявление, а также мнение о том, что правообладатель представил исчерпывающие пояснения по вопросу о том, какими методами правообладатель контролирует качество произведенной продукции. Данное решение содержит анализ представленных материалов в обоснование заинтересованности лица, подавшего заявление.

Что касается доводов в отношении использования товарного знака под контролем правообладателя, то убедительных доказательств такого использования правообладателем представлено не было, поскольку сертификаты на продукцию не относятся к товару, маркированному товарным знаком «ВОЛОГОДСКИЙ СТАНДАРТ», а положения, изложенные в пункте 6.3 договора поставки [3], как было указано выше, регулируют правоотношения между иными лицами, нежели правообладатель товарного знака и его реальный производитель.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 29.10.2009 и досрочно частично прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №290998, сохранив ее в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

05 - детское питание; мука для детского питания.